

bracht. Bij deze zaken is het al dan niet roerend zijn niet van belang omdat in beide gevallen de kans bestaat, dat hun gebruik bij de vervaardiging van inbreukmakende zaken wordt voortgezet. Het eerste lid geeft voorts de mogelijkheid om gelden, waarvan aannemelijk is dat zij als gevolg van inbreuk verkregen zijn op te vorderen. Dit is, wederom in combinatie met de mogelijkheid om beslag te leggen, van belang om te voorkomen dat de onrechtmatig verkregen gelden buiten bereik van de merkhouders gebracht worden. Naar verwacht mag worden zal de rechter bij de beoordeling van een vordering op grond van artikel 13, onder A, derde en vierde lid, rekening houden met de gelden die reeds door de merkhouders op grond van de onderhavige bepaling zijn verkregen.

Een vordering als bedoeld in het eerste lid wordt door de rechter afgewezen, indien de inbreuk niet te kwader trouw is gemaakt. In die gevallen bestaat er geen noodzaak om de vergaande vorderingsmogelijkheid van het eerste lid toe te kennen. Naar mag worden aangenomen zal de inbreukmaker te goeder trouw, nadat geconstateerd is dat hij inbreuk op het recht van een ander maakt, uit eigen beweging afzien van voortgaande inbreuk”;

Overwegende dat de vraag rijst of in het geval bedoeld in artikel 13bis BMW, de merkhouders gerechtigd is de tegenwaarde te vorderen van de inbreukmakende zaken wanneer deze niet meer kunnen opgevorderd worden dan wel of die vordering moet beperkt blijven tot het bedrag van de onrechtmatige verrijking van diegene die de inbreuk heeft gepleegd;

Overwegende dat de vraag of de merkhouders op grond van voormeld artikel 13bis in geval van kwade trouw en onmogelijkheid van afgifte van de goederen, de bevoegdheid heeft tot opvordering van gelden ten belope van de tegenwaarde van de goederen waarmee de inbreuk op zijn recht is gemaakt, zonder dat het bepaalde in artikel 13bis, derde lid, van dezelfde wet hieraan in de weg staat, een uitlegging vraagt van de BMW;

Overwegende dat de rechtsregel geformuleerd in artikel 13bis van de BMW een aan België, Luxemburg en Nederland gemene rechtsregel is als bedoeld bij artikel 1 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux Gerechtshof;

Dat de noodzakelijkheid van een beslissing over de uitleg van die rechtsregel het Hof verplicht de in het *dictum* gestelde vraag van uitleg aan het Benelux Gerechtshof voor te leggen;

Om die redenen,

Het Hof,

Houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Benelux Gerechtshof zich heeft uitgesproken over de volgende vraag: heeft de merkhouders op grond van artikel 13bis van de Benelux Merkenwet in geval van kwade trouw en bij onmogelijkheid van het opvorderen van de eigendom van de goederen, het onbeperkte recht de gelden ten belope van de volledige tegenwaarde van de goederen waarmee de inbreuk op zijn merkrecht is gemaakt, op te vorderen?

(...)

Note

Réparation en matière de contrefaçon: la Cour de cassation pose à la Cour Benelux une question préjudicielle relative à l'article 13bis de la loi Benelux sur les marques

Andrée Puttemans

La LBM permet au titulaire du droit et, dans certaines conditions, à son licencié, de revendiquer les sommes d'argent présumées avoir été recueillies à la suite de l'atteinte portée de mauvaise foi au droit exclusif (art. 13bis).

On peut lire dans le commentaire commun du protocole de modification de la LBM qu'il est à prévoir que, pour l'appréciation d'une demande en dommages et intérêts ordinaires ou en cession de bénéfices, le tribunal tiendra compte des sommes déjà obtenues par le titulaire sur le fondement de cette disposition¹.

Qu'en est-il lorsque le contrefacteur ne possède plus les marchandises contrefaisantes? Le titulaire de la marque peut-il, sans autre condition que la mauvaise foi du contrefacteur, et sans limite, obtenir la condamnation de celui-ci à lui en payer la contre-valeur, sur la base de l'article 13bis de la LBM? Telle est la question à laquelle devra répondre la Cour Benelux, saisie à titre préjudiciel par la Cour de cassation dans cette affaire, relative à la contrefaçon de la marque "L'aigle du Nord".

¹ Protocole du 2 décembre 1992, commentaire de l'art. I, M.